顕在化の未然防止）

(b) 他社から特許による攻撃を受けたときに損害を最小限にする（特許リスクの最小化）

特許リスクの顕在化の未然防止

リスクマネジメントの基本はリスクの未然回避である。パテントクリヤランスは特許リスクを未然に回避するための企業活動である。

パテントクリヤランスとは、新たな技術・商品・サービス等の開発に先立って、特許リスクを見積るプロセスをいう。具体的には、その技術等に類似する先行特許の存否を確かめるために、特許データベースにアクセスする。これにより、その開発製品等に関し、誰がどのような特許を保有しているのかという情報を収集することができる。その結果について、特許のマッピング（パテントマップ）を行ったり、具体的な開発製品の特徴を網羅する特許が取得されていないかどうかをチェックするプロセスである。

パテントクリヤランスを行うことにより開発製品等について次のような判断をすることが可能となる。

① 当該分野にすでに多数の先行特許・基本特許が存在し、どのような製品仕様としても他社特許に抵触せざるを得ないようなケース

そのような商品等を開発販売するかどうかは微妙。他社特許の大海原に乗り出すような製品開発は、最悪の場合、特許権に基づく法的停止処分（差止請求）を受ける可能性もあり、顧客に対して責任をもって製品供給できなくなる場合も想定される。

② 製品等のある特徴について先行特許が存在することが判明した場合

特許に抵触していることが判明したとしても、（先行特許権者の方針によるが）特許ライセンスを受けることによりビジネスを継続することが可能である。

この場合、権利者に支払うべきロイヤリティを潜在的な事業コストとカウントして利益率を計算した上で開発製品を市場に投入する必要がある。経理マンにおいても、特許のロイヤリティが製品の潜在的なコストとしてカウントされうるという認識をもつことは重要である。

③ 開発製品を網羅する範囲について特定の会社（A社）が先行特許を有していることが判明した場合

自社が保有する特許がA社の商品・サービスをカバーするという事実を特定できれば、A社とのバーター取引によりお互いに特許ライセンス（クロスライセンス）を締結することにより、特許リスクを最小にすることができる。

パテントクリヤランスは、これをサービスとして提供している事業者や特許事務所に依頼できる。調査費用は調査の精度やテーマ、検索された対象特許の数などによって大きく変動するが、おおよそ二〇～五〇万円程度である。

経理部門には「特許調査費」として、このような額の請求書等が回付されることがあるが、この費用は企業にとって必要な一種の防衛費であることを認識する必要がある。

特許権を行使された場合のリスクヘッジ

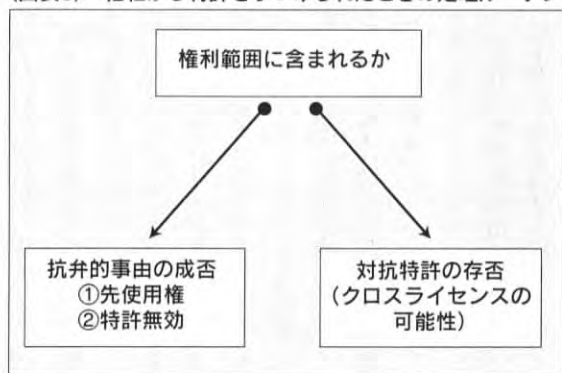
他社から特許権の権利行使をされたときには、まず自社製品が特許権によってカバーされるものであるかどうかを判断する。その結果、特許権によってカバーされうると判断された場合、抗弁としての①先使用権、②特許無効の主張を検討することになる（図表3）。

これらの抗弁は厳密な立証が要求されるので、立証すべき事態を想定して日々の情報管理を行う必要がある。

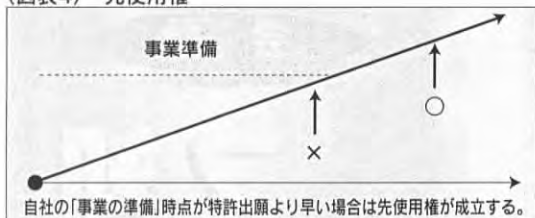
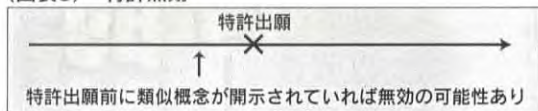
（図表3） 他社から特許をぶつけられたときの処理ルーチン

権利範囲に含まれるか

→ 抗弁的事由の成否
①先使用権
②特許無効

→ 対抗特許の存否
（クロスライセンスの可能性）

証拠として「事業の準備」の証明書類を残すこと

①の先使用権とは、権利行使された特許の出願日以前にその特許にかかる技術・サービス等について「事業の準備」を行っていた者に認められる、一種の既得権である（特許法七九条、図表4）。つまり、先使用権が成立すると判断されれば、特許に形式上抵触していたとしても、特許権者は特許による追及をあきらめざるを得なくなる。

先使用権の立証においては、特許出願の時点においてすでに「事業の準備」に該当するほどの進捗があったかどうかが争点となる。そして、これを立証するためには、法律上保

存が義務付けられた書類である株主総会議事録や取締役会議事録、会計帳簿類のみではまったく不十分である。プロジェクト担当者の作成した打ち合わせ議事録、ファックス・e-mailのやりとり、これらの中で言及されている発注に関する関係書類(設計仕様書、発注書、納品書など)を時系列的に並べて初めてこの立証は可能となる。関係書類の中には経理関連の書類も少なくない。納品書、領収書、請求書などはもっぱら経理部門で扱われる書類であり、このような経理関係の書類とプロジェクト推進者が管理する書類が付け合わされて十分な証明が可能となる場合も多い。そこで、経理部門においても、先使用権を意識した情報管理、書類管理をすることが必要となる。

なお、特許が成立するまでに三年が必要な現状に鑑みると、特許権が行使されるのは早くとも特許出願後五年程度経過していることが多い。したがって、これらの書類・データの保管期間についても最低一〇年程度とし、場合によっては、書類を電子化するなどして長期保存を行う社内体制を整える必要がある。

(図表4)　先使用権

自社の「事業の準備」時点が特許出願より早い場合は先使用権が成立する。

(図表5)　特許無効

特許出願

特許出願前に類似概念が開示されていれば無効の可能性あり

技術・サービスを世に衆知させた証拠の保存

次に②についてであるが、まず特許は、その特許の出願以前にすでに同一・類似の技術・サービスにかかる概念が世の中に知られていた場合や、実施されていた場合は、無効と判断される(図表5)。

この主張・立証についても経理部門は次のような寄与が考えられる。

技術的な特許については特許公報を含め立証に使用できる文献は比較的多いが、ビジネスモデル特許については、文献数は著しく少ないのが現状である。したがって、いきおい、社内資料(顧客に頒布され公知になったもの、顧客から受領したもの)に頼らざるを得ないことになる。その場合、立証の焦点となるのが、その社内資料がいつ、誰に対して、どのような態様で頒布(受領)されたか、という点である。これらをきちんと立証できないと、社内資料に書かれた情報が公知であることを主張できず、特許無効の主張をすることができなくなる。

このような場合に、意外と役立つのが営業用のパンフレット、サービス案内、取扱説明書、仕様書などである。これらの書面の問題点は、作成日の立証が困難なことである。しかし、これらの書類の作成は外部の印刷業者等に外注されるケースが多いことから考えて、経理部門において、書類の発注関係、経理関係の書類と当該書類とをきちんと関連づけて情報を管理しておけば、立証上優位になることは間違いない。

ビジネスモデル特許のブームはこれから

ビジネスモデル特許ブームは終了し、すでに社会的な影響がなくなったのでは、という論調も聞かれるところである。しかしそれは間違った見方である。ビジネスモデル特許がビジネスに対して本当の影響を生じ始めるのは、ブームの時期の特許出願が成立し始める二〇〇二年の下期以降である。現在、ビジネスモデル特許ブームが終了したように見えるのは、普遍化したためにニュース性がなくなったからであって、言い替えれば企業におけるコンプライアンスの一要素として定着したということである。

このようなコンプライアンスをいち早く確立させた企業が二十一世紀において知的財産権と共存し、繁栄を続ける企業になることは間違いない。そして、そのためには、研究開発部門や知的財産部門のみならず、全社を上げたサポートシステムの確立が必要であり、経理部門も決してその波に乗り遅れてはならないのである。

鮫島　正洋(さめじま・まさひろ)
弁理士・弁護士
1963年生まれ。東京工業大学工学部卒業。藤倉電線(現フジクラ)、日本アイ・ビー・エムなどを経て2000年に松尾綜合法律事務所入所。92年に弁理士、99年に弁護士登録。